

知识产权的边境保护

董峻峰

随着产品和资本在跨国流动中技术含量的提高,国际贸易中有形产品已逐渐让位于无形资产,知识产权的保护也因之成为国际社会普遍关注的一个贸易问题。知识产权的跨国流动虽然给知识产权所有人带来了巨额的收益,但也可能使权利人遭受难以预测的损失,这种损失来自对知识产权的侵犯。例如美国认为,由于美国的知识产权在国外没有得到有效的保护,使美国的公司损失惨重,据估计每年损失可达 430 ~ 610 亿美元。^① 面对国际性侵犯知识产权问题,现有的知识产权保护体系已难以有所作为。其一,许多发展中国家根本就没有知识产权保护法律制度,知识产权的地域性特点使之很难在这些国家得到保护;其二,有的国家(主要是发展中国家)尽管制定了知识产权方面的法律,但是对侵犯他国知识产权的行为一般不予过问或实施知识产权法不得力,甚至希望通过容忍侵权行为而无偿获得知识产权的价值;其三,就知识产权的国际公约而言,也缺乏强有力的实施机制和争端解决机制。从长远来看,使发展中国家认识到保护知识产权更符合他们的利益,促使其采取更严格的知识产权保护制度是解决知识产权保护问题的根本途径。但是,克服现有知识产权保护机制的缺陷,制定知识产权边境保护制度,通过海关途径阻止侵犯知识产权的跨国流通,则是目前较为现实的、行之有效的措施。

一、知识产权边境保护的历史发展

知识产权边境保护制度从本世纪 30 年代出现以来,到乌拉圭回合达成“与贸易有关的知识产权协议”(下简称 TRIPs 协议),以国际条约的形式将边境保护制度确立下来,其间经历了以下 3 个阶段。

1. “损害”保护阶段 美国于 1930 年颁布的新《关税法》

首开知识产权边境保护制度的滥觞,该法第 337 条(下简称 337 条款)规定,如果输入美国的进口产品可能使美国现有的和将要建立的工业造成损害,则该产品的进口构成不公平行为。尽管该条款属于一般性规定,但实践中经常被用于指控外国出口商和制造商侵犯美国专利、商标和版权的行为。这大体上包括:进口商品侵犯了美国的产品专利、方法专利和设计专利;侵犯美国公司的商标权;侵犯美国当事人的著作权;外国公司泄露美国公司的商业秘密;盗用美国公司的商品外观;冒充美国公司的产品;虚假广告;伪造产品来源以及灰色市场等行为。针对上述行为,美国国际贸易委员会(下简称 ITC)可以发布“海关禁令”,禁止侵犯知识产权的货物进口。尽管美国关税法 337 条款最早规定了知识产权保护制度,但是由于本世纪 70 年代以前,美国作为世界上最发达的资本主义国家,其鼓吹的是自由贸易而不是严格的知识产权保

① 引自:钟建华:《美国有关知识产权边境保护的法律规定》,《国际经济合作》1994 年第 4 期。

护,对申请知识产权边境保护的要求作出较高规定。所以,这一时期 337 条款在知识产权边境保护方面所起的作用是有限的。例如,美国关税法 337 条款经 1988 年贸易法修订以前,要求申请人须向 ITC 证明不仅所涉及的进口确实构成了知识产权侵权,而且(a)该申请遭受了这些做法的损害,以及(b)该工业正在有效地并在一定规模上经营。^① 否则,申请人将不能获得 ITC 的禁令。由于这一时期以是否存在“损害”作为有关当局采取知识产权保护措施的条件。因此,我们称该阶段为“损害保护阶段”。

2. “侵权”保护阶段 由于以侵犯知识产权对工业造成损害与否作为采取知识产权边境保护措施的重要条件,因此,一些知识产权权利人因无法证明或满足“损害”这一条件而得不到任何行政救济,无法阻止侵犯知识产权的产品进口。即使侵权产品进口后,权利人向法院起诉,要求采取司法措施,也有失于亡羊补牢。所以,“损害”保护并不能给予知识产权权利人以充分的保护。美国《1988 年综合贸易与竞争法》对其知识产权边境保护的法律依据——关税法 337 条款作了重大修改。修改后的 337 条款仅要求申请人证明这一工业的存在或处于建立过程中,免除了申请人的损害证明责任。即只要有侵权的存在。就可以提起 337 条款之诉,无须举证“损害”。当然,美国法的这一修改与欧共体、日本经济实力的增强及其他新兴工业化国家的发展,其经济地位受到威胁有关。这是美国为维护其霸权国地位,而修正了“自由贸易”的标榜,提出“公平贸易”的旗帜,其实质是实行“贸易保护主义”。与此同时,在美国的压力下,德、法等国在边境保护方面也采取了“侵权保护”而非“损害保护”。例如,德国《商标法》规定,知识产权所有人应当证明其在德国享有的权利受到了侵害,海关也只有当侵权事实确凿清楚时,才采取行动。法国《制造业、商业和服务业商标法》规定,海关当局可以根据注册商标所有人或商标使用权受益人的书面之申请在海关职权范围内,扣押申请人认为构成侵犯其商标权的商品。由于该阶段对知识产权采取边境保护措施采用的是侵权保护,即只要有侵权存在,权利人即可申请有关当局在边境上挡住侵犯与贸易有关的知识产权的货物的进口,所以,这一阶段称“侵权保护阶段”。

3. 扩大保护阶段 这是近几年来知识产权边境保护的新发展,其立法目的是为知识产权权利人提供更充分的保护。所谓“扩大保护”主要表现在以下 2 个方面:(1)出口制止。出口与进口是一对相互对立的范畴,以往的知识产权边境保护都是针对侵犯知识产权产品的进口而言,通过有关当局发布行政禁令,阻止侵权产品进入国内市场流通。对于出口,则往往不予以边境保护,而是由权利人通过司法或仲裁途径来解决,虽然司法或仲裁途径通过保全措施能对权利人提供某种保护,但其程序却复杂得多,而且保护也不得力。所以,近来的知识产权边境保护制度允许权利人对出口货物也要求边境保护,如果该产品的出口侵犯了他的知识产权的话。其实这就是把侵权产品封锁起来,使其难以进入国际市场,而不是像以前那样,知识产权人仅消极地守住自己的国内市场。(2)即发侵权的制止。“即发侵权”是 TRIPs 协议第 50 条第 3 款所描述的情形,即侵权尚未发生,但已“迫在眉睫”。在这种情况下,如果不及时制止侵权,则极有可能造成侵权的后果。从保护知识产权权利人的角度出发,现代边境保护制度对这种“即发侵权”也提供了有条件的保护。例如,TRIPs 协议第 51 条:“一个权利所有人如有有效的证据怀疑仿冒商标的冒牌货或盗印其版权的商品有可能进口,他可以书面向主管行政或司法当局提出由海关当局中止此类商品的放行以免其进入自由流通。”我国《知识产权海关保护

^① Van Grassek:《与贸易有关的知识产权:美国贸易政策,发展中国家和乌拉圭回合》,1991 年《专利法研究》。

条例》(下简称《条例》)第12条:“在海关备案的知识产权权利人发现侵权嫌疑货物即将进出口的,可以向货物进出口地海关提出采取知识产权保护措施的申请。”就是给予知识产权人防止“即发侵权”而作出的规定。当然,由于“即发侵权”仅仅是有可能侵权而不必然侵权,所以为防止知识产权人滥用此项权利,甚至进行以侵权诉讼相威胁的不正当竞争,有关知识产权边境保护的法律制度一般都要要求申请人提供确凿的证据并提供担保。^①

二、知识产权边境保护的作用机制

作为传统单行知识产权法律制度的补充和知识产权法律体系的重要一环,知识产权边境保护制度的作用机制是独特的。

1. 作用机制 从作用对象来看,边境保护主要是针对私人厂商及其进口的商品。美国《关税法》337条款规定,如果进口厂商被确认为其产品侵犯了美国有效的知识产权,对于厂商,ITC将命令其停止侵权。对于其产品,ITC将要求海关禁止该货物入关。TRIPs协议规定权利人可以书面向主管行政或司法当局提出由海关当局中止侵权商品的放行。我国《条例》第3条也规定:“侵犯受中华人民共和国法律保护的知识产权的货物禁止进出口”。此外还对进口侵权产品的厂商处以行政制裁。从保护措施来看,包括发布行政禁令和实施行政处罚两种措施。行政禁令包括:(1)临时措施。目的是为了防止任何侵犯知识产权行为的发生或防止侵权产品进入商业渠道,特别是当迟延会给权利人带来不可弥补的损害时或证据极有毁灭危险时。如TRIPs协议第51条之“海关当局的中止放行”与我国《条例》第17条之“海关扣留侵权嫌疑货物”等。(2)排除进口令(exclusion order)。当采取临时措施的产品经过调查被确认为是侵犯知识产权的产品时,有关当局就会发布排除进口令禁止被控诉的产品进口国内。尤其注意,在美国的边境保护制度中,还有一种“停止与禁止进口令”(cease and desist order),其目的是禁止生产或进口侵权产品的厂商再制造或销售该项特定产品到美国。行政处罚措施包括:(1)扣押、没收和销毁。美国《关税法》337条款规定,对于涉案进口货物,(a)货物所有人、进口人或收货人以前曾企图将该种货物进口美国;(b)货物以前由于排除进口令曾被拒绝进口;(c)货物所有人、进口人或收货人以前曾收到有关禁令的书面通知,日后又企图进口该种货物;对于上述货物,ITC将扣押或没收之。TRIPs协议更规定,扣押和没收不但及于侵权商品,还及于制造该商品的材料和设备。(2)罚款。这是对故意进出口侵犯知识产权产品的厂商采取的制裁措施。

2. 与单行法律作用机制的区别 由于知识产权的地域性和时间性特点,在一个地区某一时间受保护的知识产权在另一地区某一时间则未必受到保护或严格保护,因此,知识产权权利人难以制止某些侵权的发生。当侵权产品进出口时,在传统的知识产权制度中,一般仅规定侵权产品进入国内市场后,由权利人提起侵权之诉,通过司法程序要求法院给予侵权人以民事、行政或刑事制裁。但这种途径是一种事后的救济而非事前的救济,事实上侵权已经发生,损失已经造成,这样权利人即使明知侵权产品即将进出口,他也无计可施。而知识产权边境保护则弥补了这一不足,使权利人可以在海关阻止侵权产品进出口,使之无法进入流通领域,从而使知识产权得到了保护。

3. 与双边保护措施作用机制的区别 最著名的知识产权双边保护措施是美国《1988

^① 如TRIPs协议第51条:《知识产权海关保护条例》第14条。

年综合贸易与竞争法》的超级 301 条款。如果说边境保护主要针对生产和进出口侵权产品的厂商及其货物的话,双边保护措施则直接指向外国的政府。例如,美国《1988 年综合贸易与竞争法》之超级 301 条款规定,“如果一外国‘在其法律下拒绝为不是该公司的公司或国民的人提供充分和有效手段以获得行使和实施专利、方法专利、注册商标、版权和掩膜作品有关的权利’,该国将被认为拒绝保护知识产权。那么,美国将授权其贸易代表署(USTR)同该国政府谈判,使其认识到采取严格的知识产权保护制度将更有利于其本国的利益,迫使其加强对美国知识产权的保护,否则,美国将对该国采取贸易报复措施,限制其进入美国市场的机会”。^① 知识产权边境保护措施是一种消极的保护,它容忍国外的侵权,其重点在流通领域。而双边保护措施则是一种积极的保护,它通过对外国政府施加压力,促使外国政府制定严格的知识产权法律制度并加强执法力度,以便从根本上消除侵权的发生。当然,双边保护措施也有其不足,以超级 301 条款为例;(1)其能有效发挥作用的仅是对美国市场有依赖性的国家,如中国、日本等国家和地区,对出口美国数额较小的国家,如泰国、印度等则作用甚微。(2)对其重要的贸易伙伴,其作用也是有限的。依超级 301 条款,如进行报复将使美国损失巨大,它也不会采取这种措施。如 1996 年 5 月 15 日,USTR 以保护知识产权不力为由,单方对我国出口美国的纺织品、服装和电子产品等价值 35 亿美元的产品进行报复,我外经贸立即提出了反报复清单。^② 之后,中美双方相互妥协达成协议,我国并没有完全满足美方有关知识产权保护的要求。可以说,边境保护是一种平面保护,双边保护提供的是一种立体保护。虽然两者的作用机制不同,但其最终目标是一致的,即为本国知识产权的保护提供一张严密的法网。

三、知识产权边境保护的实施程序

知识产权边境保护制度作为一种与单行知识产权法及双边保护制度相互交融的法律制度,其作用的发挥有赖于一套完整的实施程序。从美国有关知识产权保护制度、TRIPs 协议及我国《条例》中我们可以看出知识产权边境保护一般包括如下程序。

1. 备案 备案程序又称申请知识产权海关保护的前置程序。例如美国《商标法》规定,“为了帮助海关官员实施海关禁令,任何美国国内制造商或销售商,以及任何互惠授予同美国公民有同样的商标或商号利益的外国制造商或销售商,可要求将其名称和住所以及其商品制造地的名称和根据美国商标法的规定商标注册证和副本在美国海关备案,以阻止侵权假冒商品进入美国海关。”美国海关是根据商标所有人的海关备案来判别侵权是否存在,从而决定是否采取措施的。我国《条例》也规定:“知识产权权利人以及他的代理人如欲要求海关对其与进出口货物有关的知识产权实施保护的,应当将其知识产权向海关备案。”^③ 该条例第 2 章详细规定了海关备案程序。必须注意的是,海关备案是申请海关保护的前提,如果申请海关以外的其他行政当局采取边境保护措施。则无须备案。例如 TRIPs 协议就无有关备案的规定;在美国,ITC 采取边境措施主要是根据某种商品进口是否会侵犯美国所保护的知识产权。

2. 提起 知识产权边境保护的提起有两种途径:其一,依申请提起。我国《条例》规定:

① Van Grassek:《与贸易有关的知识产权:美国贸易政策,发展中国家和乌拉圭回合》,1991 年《专利法研究》。

② 见《国际贸易》1996 年第 7 期。

③ 《知识产权海关保护条例》第 6 条。

“在海关总署备案的知识产权权利人发现侵权嫌疑货物将进出境的,可以向进出境地海关提出采取知识产权保护措施的申请。”^① TRIPs 协议第 51 条也规定“一个权利所有人如有有效的证据证明怀疑仿冒商标的冒牌货或盗印其版权的商品有可能进口,他可以书面向主管行政或司法当局提出由海关当局中止此类商品的放行,以免其进入自由流通”。在美国,权利人对厂商从事违反 337 条款的不公平做法可以向 ITC 提起诉讼,ITC 应当在 30 天内决定是否进行调查。其二,依职权提起。我国《条例》规定,“如果海关发现进出境货物有侵犯在海关备案的知识产权嫌疑的,海关有权予以扣留。”^② TRIPs 协议第 58 条(依职权之行为)也规定有关当局可以主动行动,且根据他们获得的证据对正对知识产权发生侵权的商品中止放行。在美国,对于违反 337 条款的不公平做法,ITC 也可以主动发起调查。

3. 调查 即检验进出口货物是否侵犯了与贸易有关的知识产权。至于如何进行调查,各个国家的规定不尽相同,如依美国《关税法》337 条款,整个调查程序依其行政程序法进行,调查开始后,如果被告是美国厂商,则应在 20 日内进行答辩,若被告是外国厂商,则应在 30 日内进行答辩,接着在 ITC 指定的行政法官主持下进行听证会。行政法官在调查开始后 9 个月内作出初步裁定并转交总统核准。^③ 在 TRIPs 协议中,权利人和进口商享有相当大的权利,在不违背对秘密材料保护的前提下,缔约方应规定主管当局有权给予权利人充分的机会来检验由海关当局扣押的任何产品,以证明其声称的理由,有关当局也应向进口商提供同样的机会,供他们检验该产品,然后由主管当局对案件的是非曲直作出明确的裁决。我国《条例》规定,海关应权利人申请或依职权扣留侵权嫌疑货物后,应于 15 日内进行调查,如果发货人或收货人认为其进出口货物并未侵犯权利人的知识产权,他应当在海关扣留凭单送达之日起 7 日内向海关说明,发货人或者收货人未提出异议的,海关经调查有权将扣留的侵权嫌疑货物按侵权货物处理;提出异议的,则由海关调查。当然,侵权异议的当事人提请知识产权主管部门处理或向人民法院提起诉讼的,则由上述机关予以调查并做出决定或裁判。

4. 处理 对侵权嫌疑货物进行调查以后,如果经有关行政当局或司法当局确定为没有侵犯权利人知识产权的,则由海关予以放行。如果被扣留的侵权嫌疑货物经有关当局确定为侵权货物的,则由海关予以没收,并对故意进出口侵权货物的发货人予以罚款处罚。应当注意,美国的边境保护制度中,有关对侵权货物及厂商的处理方式与我国《条例》及 TRIPs 协议中的边境保护制度是不同的。例如,ITC 除对侵权的进口货物发布排除进口令外,还对厂商发布“停止与禁止进口令”,禁止侵权厂商在权利人权利期间内出口类似产品到美国。此外,其关于扣押、没收的处罚规定也有不同的含义。可见,美国边境保护制度中的保护措施作用时间长、效力范围广,因而也就更具有威慑性。

四、关于我国知识产权边境保护制度的几点完善建议

关贸总协定乌拉圭回合谈判最终就知识产权问题达成 TRIPs 协议之后,我国就于 1995 年 7 月 5 日以 TRIPs 协议第四、五节为蓝本制定了《条例》,随后,海关总署又颁布了《实施办法》,

① 《知识产权海关保护条例》第 12 条。

② 《知识产权海关保护条例》第 18 条。

③ 李万强:《浅议美国贸易法中的 337 条款》,《国际经济合作》1996 年第 2 期。

连同以前颁布的《民事诉讼法》及《对外贸易法》中相关知识产权边境保护的规定,可以说我国在知识产权边境保护方面已基本上有法可依。尤其是《条例》及其《实施办法》吸收了 TRIPs 协议中的先进做法,比如,规定了为避免权利人滥用边境保护程序,申请边境保护的当事人应当提供保证金或类似的担保、进口商和货主对因错误申请边境保护而遭受损失的,有权要求申请人予以适当形式的补偿以及少量非商业性质商品进出口之许可等。此外,我国《条例》还专设了“海关备案”一节,使边境保护程序更加方便可行。但是由于我国知识产权边境保护的历史太短,对边境保护的作用未有一个全面的认识,有关这方面的理论探讨也甚是缺乏,所以,我国现行的知识产权边境保护制度还不可避免地存在着一些问题与缺陷,有待进一步的完善。下面,笔者仅就以下几个问题略抒管见。

1. 关于边境保护中知识产权的范围 从《实施办法》第2条我们可以看出,我国予以边境保护的知识产权仅包括商标使用权、著作权和专利权。而美国边境保护制度所保护的知识产权的范围是非常广泛的,不仅包括商标权、版权和专利权,而且把假冒、滥用商业秘密和商业印象、虚假原产地和来源地、虚假广告或标记、冲淡商标功能、中伤企业商誉、平行进口行为等也列为侵犯知识产权之列。虽然 TRIPs 协议规定海关措施仅针对假冒商品和盗版商品,但临时措施则明显针对于一切侵犯知识产权的产品而采取。而按照《保护工业产权巴黎公约》第一条(2)规定:“工业产权的保护对象是专利实用新型、外观设计、商标、服务标记、厂商名称、产地标记或原产地名称以及制止不正当竞争。”显然,我国给予边境保护的知识产权的范围是较窄的。所以,我国也应放宽受边境保护知识产权的范围,除对侵犯商标、专利和版权的行为采取边境措施外,对其他类型知识产权的侵犯也应提供边境保护,阻止其进入流通领域。

2. 侵权产品的出口问题 我国《条例》规定侵权产品禁止出口,笔者认为这一规定值得商榷。因为有的出口商品在本国可能是合法制做的,如果仅销往本国市场,则销售行为仍然是合法的,如果销往国外,可能仅在一部分国家构成侵权。例如,一专利产品,在中国经权利人许可而制造和销售,该同一产品在英美也申请了专利,在日本则未申请专利,在这种情况下,未经权利人许可向英美出口则构成了“侵权产品”,向日本出口则不构成侵权产品。^① 正因如此,TRIPs 协议第51条才对中止进口放行使用了强制性的“应”,对于制止出口,则使用了选择性的“可”。可见,对出口产品是否真正构成侵权是不能一概而论的。所以在制止侵权产品出口方面有必要重新予以考虑,对侵权产品规定一个统一的标准,否则,将限制我国对外贸易的发展或使许多国内厂商遭到进口国的制裁。

3. 保护措施问题 我国《条例》中规定了扣留和没收两种行政措施,且只针对被海关中止放行的货物。而在美国,对于被确定为侵权的货物,可以发布排除进口令,即只要被确定为侵权货物,无论货物来源地、产地与进口人、所有人为谁,都不得进入美国;对于进出口侵权产品的厂商,可以发布停止和禁止进口令,在禁令的效力期间,特定厂商之涉案产品将禁止进口到美国。虽然我国的边境保护制度已达到了国际先进水平,但是从保护国内工业的角度来讲,采取严格的边境保护制度可能更有利于我国工业的发展,而且许多发达国家也认为 TRIPs 协议相对于其国内的边境保护制度而言是一种倒退,是发达国家与发展中国家相互妥协的产物。因此,笔者以为,在适当的时机,我国也应加大知识产权保护的力度,以进一步发挥边境保护制度的作用。

① 郑成思著:《知识产权与国际贸易》第115页,人民出版社1995年版。